



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 62/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 41 842

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I.

Auf die am 12. September 1998 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 198 41 842 mit der Bezeichnung

„Strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverlack-Slurry, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 6. Juli 2000.

Nach Prüfung des erhobenen Einspruchs wurde das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 43 vom 10. Oktober 2003 widerrufen. Dem Beschluss lagen die Patentansprüche 1 bis 13 der DE 198 41 842 C2 in der erteilten Fassung zugrunde. Die zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüche 1, 7, 12 und 13 haben folgenden Wortlaut:

„1. Strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry, enthaltend feste sphärische Partikel einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 μm und einer maximalen Teilchengröße von 30 μm , mindestens einen ionischen Verdicker und mindestens einen nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker, wobei die Pulverklarlack-Slurry einen Gehalt an Ionen bildenden Gruppen von 0,05 bis 1 meq/g, einen Gehalt an Neutralisationsmitteln von 0,05 bis 1 meq/g und eine Viskosität von (i) 50 bis 1500 mPas bei einer Scherrate von 1000 s^{-1} , (ii) 150 bis 8000 mPas bei einer Scherrate von 10 s^{-1} und (iii) 180 bis 12000 mPas bei einer Scherrate von 1 s^{-1} aufweist.

7. Verfahren zur Herstellung einer strukturviskosen, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freien Pulverklarlack-Slurry durch

1) Emulgieren einer organischen Lösung, enthaltend Bindemittel und Vernetzer, wodurch eine Emulsion vom Typ Öl-in-Wasser resultiert,

2) Entfernen des organischen Lösemittels oder der organischen Lösemittel und

3) teilweisen oder völligen Ersatz des entfernten Lösemittelvolumens durch Wasser, wodurch eine Pulverklarlack-Slurry mit festen sphärischen Partikeln resultiert,

dadurch gekennzeichnet, dass der Pulverklarlack-Slurry

4) noch mindestens ein ionischer, insbesondere anionischer, Verdicker und mindestens ein nicht ionischer Assoziativ-Verdicker zugesetzt wird.

12. Verwendung der Pulverklarlack-Slurry gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 oder der gemäß einem der Ansprüche 7 bis 11 hergestellten Pulverklarlack-Slurry für die Herstellung von Klarla-

cken für die Automobilerst- und die Automobilreparaturlackierung und die industrielle Lackierung.

13. Verwendung der Pulverklarlack-Slurry gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 oder der gemäß einem der Ansprüche 7 bis 11 hergestellten Pulverklarlack-Slurry zur Beschichtung von Formteilen, insbesondere aus Metall, Glas, Holz und/oder Kunststoff.“

Wegen des Wortlauts der darauf jeweils rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 sowie 8 bis 11 wird auf die DE 198 41 842 C2 verwiesen.

Der Widerruf des Patents wurde damit begründet, dass die strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry gegenüber der Lehre der nachveröffentlichten, aber zeitrangälteren EP 899 282 A2 (1) unter Einbeziehung eines auf den Inhalt der Handbuches Johan Bieleman: Lackadditive, Wiley-VCH, Weinheim, New York 1998, S. 49 bis 55 (2) gestützten allgemeinen Fachwissens nicht mehr neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. In ihrer Beschwerdebegründung vom 19. November 2003 weist sie darauf hin, in (1) seien Verdicker lediglich als eine von mehreren fakultativen Zusatzstoffen zu Pulverklarlack-Slurries angeführt, eine Kombination zweier oder mehrerer bestimmter Verdickertypen werde jedoch weder in der Beschreibung noch in den Ausführungsbeispielen beschrieben, sodass ein Fachmann selbst unter Zuhilfenahme der Druckschrift (2) aufgrund seines Fachwissens die spezielle Kombination eines ionischen Verdickers und eines nicht-ionischen Assoziativverdickers nicht mitlesen könne.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss über den Widerruf des Patents DE 198 41 842 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2005 hat die Einsprechende mitgeteilt, dass sie an der für den 26. Januar 2006, 9.00 Uhr, anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, und beantragt,

aufgrund der vorliegenden Aktenlage zu entscheiden.

Mit Terminsnachricht vom 19. Januar 2006 wurde den Verfahrensbeteiligten die Aufhebung des Verhandlungstermins von Amts wegen mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass über die Sache in Kürze ohne mündliche Verhandlung entschieden werde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig (PatG § 73) und begründet. Der Gegenstand des Streitpatents ist gegenüber den vorgebrachten Druckschriften neu und erfinderisch.

Bezüglich ausreichender Offenbarung des Gegenstands der Patentansprüche 1 bis 13 bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale sich aus den ursprünglichen Unterlagen, Patentanspruch 1 i. V. m. Patentanspruch 4 sowie Patentansprüche 2, 3, 5 bis 13 und 15 herleiten.

Patentanspruch 1 des Streitpatents betrifft eine Pulverklarlack-Slurry, welche folgende Merkmale aufweist

- 1) feste sphärische Partikel
 - 1.1) einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 μm
 - 1.2) einer maximalen Teilchengröße von 30 μm
- 2) mindestens einen ionischen Verdicker
- 3) mindestens einen nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker
- 4) einen Gehalt an Ionen bildenden Gruppen von 0,05 bis 1 meq/g
- 5) einen Gehalt an Neutralisationsmitteln von 0,05 bis 1 meq/g
- 6) eine Strukturviskosität von
 - 6.1) 50 bis 1500 mPas bei einer Scherrate von 1000 s^{-1}
 - 6.2) 150 bis 8000 mPas bei einer Scherrate von 10 s^{-1}
 - 6.3) 180 bis 12000 mPas bei einer Scherrate von 1 s^{-1} .
- 7) frei von organischen Lösungsmitteln
- 8) ohne den Zusatz von (externen) Emulgatoren

Die EP 899 282 A1 (1) betrifft ein wässriges Beschichtungsmittel für Einbrennlackierungen, welches durch Kombination einer Polyolkomponente, einer Polyisocyanatkomponente mit blockierter Isocyanatgruppe und gegebenenfalls weiteren polyfunktionellen Polyolen, weiteren Vernetzersubstanzen, externen Emulgatoren nebst gegebenenfalls üblichen weiteren Zusatzmitteln in wässriger Dispersion hergestellt ist, sowie Verfahren zu seiner Herstellung (vgl. (1) Anspr. 1 sowie Anspr. 5).

Zwar können in der wässrigen Beschichtungsmitteldispersion gemäß (1) unter anderem auch Verdicker als weitere übliche Zusatzmittel enthalten sein (vgl. (1) S. 13 Anspr. 1 Z. 50 i. V. m. S. 8 Z. 50), wobei in den Ausführungsbeispielen als einziges Verdickungsmittel Borchigel LW 44 eingesetzt wird (vgl. (1) S. 9 Z. 45 bis S. 13 Z. 28, insbes S. 12 Z. 35 bis 48), bei dem es sich ausweislich des von der Patentinhaberin überreichten Informationsblatts „Borchi Gel LW44“, Fa. Borchers, um ein nichtionogenes Verdickungsmittel auf Polyurethanbasis und damit um ei-

nen nicht-ionischen Assoziativverdicker gemäß Merkmal 3 handelt, was von der Einsprechenden im Übrigen nicht bestritten wurde (vgl. Schrifts. v. 19. November 2003 S. 2 Punkt 1). Jedoch enthalten weder die allgemeine Beschreibung noch die Ausführungsbeispiele der Druckschrift (1) eine darüber hinausgehende Lehre betreffend optionale übliche Verdicker. Anders als im Streitpatent (vgl. DE 198 41 842 C2 S. 4 Z. 66 bis 67) findet sich in (1) nicht ein einziger Hinweis auf das Handbuch Johan Bieleman: Lackadditive, Wiley-VCH, Weinheim, New York 1998, S. 49 bis 55 (2), dessen Inhalt die Patentabteilung in dem angefochtenen Beschluss als „Lehrbuchwissen“ gutachtlich herangezogen hat (vgl. Beschl. v. 10. Oktober 2003 S. 4 Abs. 2 ff.).

Der Senat gelangt zu dem Ergebnis, dass die Druckschrift (1) nicht die Lehre vermittelt, eine Pulverklarlack-Slurry mit mindestens einem ionischen Verdicker sowie mit mindestens einem nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker und damit den Merkmalen 2 sowie 3 bereitzustellen, sodass eine Pulverklarlack-Slurry gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents daraus nicht zu entnehmen und deshalb die Neuheit demgegenüber anzuerkennen ist.

Wenn die Patentabteilung in dem Widerrufsbeschluss, unter Verweis auf den Fachmann, den Inhalt des Handbuches (2) in die Druckschrift (1) miteinbezieht und zwar derart, dass aus (1) die Merkmale 2 und 3 in Kombination mit den übrigen Merkmalen 1 sowie 4 bis 8 hervorgehen, und auf diese Weise der Druckschrift (1) einen erweiterten Gesamtoffenbarungsgehalt beimisst, so lässt sie dabei außer acht, dass (2) nicht in (1) sondern lediglich im Streitpatent zitiert ist und deshalb auch nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, Teil der Offenbarung einer aus (1) zu entnehmenden Lehre sein kann. Ob es sich bei dem Handbuch (2) um ein Lehrbuch handelt, das Grundlagencharakter hat und auf Grund dessen möglicherweise in die Lehre der Druckschrift (1) miteinzubeziehen ist, lässt sich jedenfalls nicht daraus ableiten, dass dieses Handbuch in der Streitpatentschrift zitiert und gegebenenfalls dort zur Ermittlung des Gesamtoffenbarungsgehalts des Streitpatents heranzuziehen ist.

Ob das Miteinbeziehen des Inhalts des Handbuchs (2) in (1) zulässig ist, kann jedoch dahingestellt bleiben.

Denn der Senat kann nicht feststellen, dass aus den von der Einsprechenden (vgl. Schrifts. v. 24. August 2001 S. 1 le. Abs. bis S. 2 Abs. 1) und von der Patentabteilung in ihrem Beschluss zitierten Textpassagen von (2) zwanglos diejenige Lehre hervorgeht, die bei Einbeziehung in den Gesamtoffenbarungsgehalt von (1) erforderlich wäre, um zur Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zu gelangen. Zwar geht aus (2), wie im angefochtenen Beschluss zutreffend zitiert, hervor, dass Celluloseether mit Polyurethanverdickungsmitteln kombiniert werden mussten, um unterschiedlichen Erfordernissen wie Fließverhalten, Anwendungsviskosität, Wasserempfindlichkeit, Filmglanz und Spritzbarkeit zu genügen und in Hochglanzfarben und in eher industriell verarbeiteten Farben auf Wasserbasis überhaupt zur Anwendung gelangen zu können (vgl. (2) S. 49 Abs. 4 sowie Beschl. d. Patentabt. v. 10. Oktober 2003 S. 4 Abs. 3). Eine Lehre zum Einsatz ionischer Celluloseether als Verdicker findet sich in dieser Textpassage jedoch nicht, auch nicht eine entsprechende Anregung hierfür, zumal im Anschluss daran auf neuere Entwicklungen im Bereich niedermolekularer assoziativer und damit nicht-ionischer Celluloseether als Verdickungsmittel hingewiesen wird. Erst recht lässt sich aus den zitierten Textstellen eine allgemeine Lehre zum Einsatz ionischer Verdicker in Kombination mit nicht-ionischen Assoziativverdickern, beispielsweise vom Polyurethantyp, in Pulverklarlack-Slurries ableiten.

Zur Verneinung der Neuheit reicht nach Ansicht des Senats nicht aus, dass die unter den Begriff Celluloseether subsummierbare Carboxymethylcellulose an anderer Stelle in (2), wenn auch mehrfach, als Verdickungsmittel genannt ist. Dies gelänge vielmehr erst in Kenntnis der für den Gegenstand des Streitpatents wesentlichen Kombination der Merkmale 2 und 3 und damit unter Anwendung einer unzulässigen ex-post Betrachtung.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen, eine neue Pulverlack-Slurry zur Verfügung zu stellen, welche die Nachteile des Standes der Technik, wie er sich aus der Beschreibungseinleitung des Streitpatents ergibt, nicht mehr aufweist. Insbesondere soll die Slurry mit einer geringeren Anzahl an Verarbeitungsschritten, mit Restlösemittelgehalten von kleiner 1 %, mit vergleichbaren Partikelgrößen und ähnlich vorteilhaftem Applikationsverhalten herstellbar sein. Im Gegensatz zu bekannten Wasserklarlacken sollen die neuen Slurries ein sichereres Applikationsverhalten hinsichtlich Kochern bei den geforderten Filmschichtstärken von ca. 40-50 µm auch ohne Zuhilfenahme von organischen Lösemitteln gewährleisten. Außerdem soll ein neues Verfahren zur Herstellung von Pulverlack-Slurries gefunden werden, welches den wesentlichen Vorteil der Vermischung der Komponenten in Lösung und damit sehr gute Homogenität der resultierenden Partikel weiterhin wahrt (vgl. DE 198 41 842 C2, S. 3 Z. 2 bis 12).

Die Druckschrift (1) ist gegenüber dem für den Zeitrang maßgeblichen Anmeldetag des Streitpatents nachveröffentlicht und bleibt daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht.

Soweit die Einsprechende auf das Handbuch (2) verwiesen hat (vgl. (2) S. 49 und 55 i. V. m. Schrifts. v. 24. August 2001 S. 1 le. Abs. bis S. 2 Abs. 1), lassen sich nach Ansicht des Senats daraus jedoch keine Anregungen dahin entnehmen, mindestens einen ionischen Verdicker mit mindestens einem nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker in Pulverklarlack-Slurries zu kombinieren.

Die Lösungen dieser Aufgabe durch eine strukturviskose Pulverklarlack-Slurry bzw. durch ein Verfahren zur Herstellung derselben gemäß Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 7 ergeben sich aber auch nicht aus den im Prüfungsverfahren für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogenen Druckschriften (vgl. DE 198 41 842 C2 Titelblatt sowie S. 2), auf die im Einspruchsverfahren und im Einspruchsbeschwerdeverfahren auch nicht Bezug genommen worden war.

Strukturviskose, von Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurries mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 sind deshalb patentfähig.

Gewährbar sind damit auch Patentanspruch 7, der ein Verfahren zur Herstellung einer strukturviskosen, von Lösemitteln und externen Emulgatoren freien Pulverklarlack-Slurry betrifft, das unter anderem ebenfalls durch den Zusatz von Verdickern gemäß den Merkmalen 2 und 3 gekennzeichnet ist, sowie die Patentansprüche 12 und 13, die die Verwendung solcher Pulverlack-Slurries betreffen.

Entsprechendes gilt für die Unteransprüche 2 bis 6 und 8 bis 11, die bevorzugte Ausführungsformen einer strukturviskosen, von Lösemitteln und externen Emulgatoren freien Pulverklarlack-Slurry bzw. deren Herstellung gemäß den Patentansprüchen 1 und 7, auf die sie rückbezogen sind, betreffen.

Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das Patent gemäß § 61 Abs. 1 PatG aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende hat sich mit ihrem angekündigten Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung und ihrer Bitte um Entscheidung nach Lage der Akten einer weiteren Erörterung der Sach- und Rechtslage, die ihr durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung (PatG § 91 Abs. 1 i. V. m. ZPO § 139) eingeräumt worden ist, entzogen, sodass - wie geschehen - zu beschließen war.

gez.

Unterschriften